

# VALUTAZIONE DEL MARCHIO & RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**  
*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*  
Via Lamarmora n. 33 - Milano

## IL MARCHIO - *trademark*

Il Marchio, secondo la definizione contenuta nell'art. 7 del codice della proprietà industriale, si fa riferimento ad un qualsiasi segno grafico per il quale sia stato richiesto ed ottenuto la **registrazione** e con il quale un'impresa identifica un proprio **prodotto** o **servizio** per distinguerlo dalla concorrenza.



**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# QUANDO SI RENDE NECESSARIA LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEL MARCHIO?

## 1. CESSIONE DEL MARCHIO

- Trasferimento
- Concessione Licenza
- Atti di conferimento in società di utilizzo dei diritti
- Fusioni tra società e scissione di una società



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# QUANDO SI RENDE NECESSARIA LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEL MARCHIO?

## 2. CONTROVERSIA LEGALE

- **Azione di contraffazione e conseguente azione per il risarcimento dei danni**
- Al fine di decidere in merito ad eventuali **transazioni** con la controparte



**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# METODOLOGIE DI STIMA DEL MARCHIO

5

1. **METODI BASATI SUI VALORI DI MERCATO**
2. **METODI BASATI SUI COSTI**
3. **METODI ECONOMICI O BASATI SUI FLUSSI FINANZIARI**

---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# LA CONTRAFFAZIONE

6

E' un fenomeno che affligge un po' tutti gli ambiti ma prevalentemente il mondo della moda e del lusso made in Italy.



**ANGELA CAMPOCHIARO**

***Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti***

Via Lamarmora n. 33 - Milano

## LE TUTELE

7

### Art. 20 del Codice della proprietà industriale (C.P.I.) - D.lgs. n. 30 del 10.02.2005:

*“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare **uso esclusivo del marchio.**”*

---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

**Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti**

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# RIMEDI LEGALI

8

- **SEQUESTRO, DISTRUZIONE , RITIRO**
- **INIBITORIA**
- **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**
- **RISARCIMENTO DEL DANNO**



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# RISARCIMENTO DEL DANNO DA CONTRAFFAZIONE

9

**Art. 2043 C.C. ed art. 125 C.P.I.**

**DANNO EMERGENTE:** le spese sostenute (legali e pubblicitarie) per neutralizzare la contraffazione.

**LUCRO CESSANTE:** il minor profitto ottenuto dallo sfruttamento del marchio e determinato:

1. **Utile del titolare della privativa;**
2. **Utile del contraffattore;**
3. **Royalty.**



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# 1. METODO DELL'UTILE DEL TITOLARE DELLA PRIVATIVA

10

**Danno** ↔ **perdita di fatturato** da parte del titolare del diritto.

La **quantificazione del danno** avviene attraverso l'analisi di:

- documenti contabili (fatture – registri IVA – bilanci etc.)
- studi di marketing
- studi economico-finanziari
- previsioni di settore



**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

## 2. METODO DEGLI UTILI DEL CONTRAFFATTORE

11

Tale metodo consiste nella **retrocessione al soggetto leso dell'utile conseguito dal contraffattore**. Questo criterio è molto utilizzato nella prassi.



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

### 3. METODO DELLA ROYALTY %

12

Equipara il **danno patito dal titolare** del marchio **al ricavo che egli avrebbe conseguito** se avesse concesso al contraffattore la **licenza** di produzione.

E' un criterio residuale e difficilmente applicato per carenza di informazioni.

---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

# RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CASO DI CONTRAFFAZIONE

13

Il risarcimenti del danno è regolato dall'**Art. 125 C.P.I.** al fine di restituire gli **UTILI SOTTRATTI PER EVITARE L'ARRICCHIMENTO!**

Lo stesso prevede:

- Comma 1) quantificazione del danno;
- Comma 2) liquidazione da parte del Giudice;
- Comma 3) scelta da parte del danneggiato della misura dell'indennizzo a lui più favorevole.



---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

*Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti*

Via Lamarmora n. 33 - Milano

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!**

**[a.campochiaro@studiocampochiaro.it](mailto:a.campochiaro@studiocampochiaro.it)**

---

**ANGELA CAMPOCHIARO**

***Dottore Commercialista – la consulente che rende chiari i tuoi conti***

Via Lamarmora n. 33 - Milano